

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2012 от Ивановского Владимира Александровича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.11.2012 о признании заявки на полезную модель №2012111732/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Набор для настольной игры «Русские шахматы»», совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 28.05.2012, в следующей редакции:

«1. Настольная игра шахматы, содержащая игровую доску, разделенную на ряды чередующихся светлых и темных клеток (полей) и два одинаковых комплекта игровых фишек разного цвета, символизирующих шахматные фигуры, установленные в исходной позиции на противоположащих крайних горизонталях и пешки, установленные в исходной позиции на следующей от крайней горизонтали, при этом, фишки выполнены в виде тел, ограниченных плоскостями, снабженных средствами соединения одна с другой в вертикальной плоскости, отличающийся тем,

что каждая фишка снабжена обручем, коаксиально расположенным снаружи верхнего основания фишки, сопряженным нижней частью с кромкой верхнего основания фишки, при этом верхняя часть обруча расположена выше поверхности верхнего основания фишки.

2. Настольная игра шахматы по п. 1, отличающаяся тем, что каждая фишка выполнена в виде восьмигранника.

3. Настольная игра шахматы по п. 1, отличающаяся тем, что каждая фишка выполнена цилиндрической формы.

4. Настольная игра шахматы по п.п. 1,2,3, отличающаяся тем, что игровая доска состоит из 64-х равных квадратов (8x8), поочередно светлых и темных, 8 клеток по вертикали и 8 клеток по горизонтали ».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 16.11.2012 о признании заявки отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки материалы, указанные в запросах от 27.04.2012, 22.06.2012 и от 08.10.2012.

В решении Роспатента отмечено, что представленные заявителем материалы не содержат запрашиваемого уточненного описания, содержащего в разделе описания «уровень техники» сведений о признаках действительно наиболее близкого аналога, которые совпадают с существенными признаками предложенной полезной модели. Заявителем также не приведены сведения о причинах, препятствующих получению указанного в описании к заявке технического результата при использовании ближайшего аналога.

Заявителем 13.12.2012 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем была подана заявка на полезную модель с названием объекта «Набор для настольной игры «Русские шахматы», однако, в запросе

от 27.04.2012 ему было предложено изменить название на «настольную игру шахматы» и исключить из формулы заявленной полезной модели признаки, которые, по мнению экспертизы, характеризуют правила игры, а также скорректировать технический результат;

- заявитель обращает внимание на то, что для характеристики предложенной полезной модели использованы признаки устройства: наличие конструкционного элемента (обруча), взаимное расположение элементов (обруч коаксиально расположен снаружи верхнего основания); наличие связи между элементами (нижняя часть обруча сопряжена с кромкой верхнего основания); расположение отдельных узлов (верхняя часть обруча расположена выше поверхности верхнего основания); форма выполнения элементов (восьмигранник, цилиндрическая форма);

- в запросе от 22.06.2012 в качестве ближайшего аналога приведены сведения из книги заявителя В. Ивановский, О. Свирин, Русские шахматы. Таврели, М., Русский путь, 2002, с.20, 26, представленной, в частности, на Интернет-сайте [www.kodges.ru/144923-russkie-shahmaty-tavreli.html](http://www.kodges.ru/144923-russkie-shahmaty-tavreli.html) (далее - [1]);

- заявитель не согласен с выбором в качестве ближайшего аналога игры, известной из книги [1], поскольку в данной книге содержится только изображение игровых элементов и приведены правила игры, но отсутствуют сведения о конструктивных элементах предложенной полезной модели;

- заявитель в своем ответе на запрос раскрыл смысловое содержание слов: надежность и эксплуатация, привел толкование понятий этих слов, а «более подробную информацию относительно технического результата заявитель считает излишней»;

- заявитель не согласен с решением о признании заявки отозванной, поскольку нарушения сроков представления ответов на запрос экспертизы с его стороны не было.

В возражении обращается внимание на то, что Кодекс не предусматривает проверку соответствия полезных моделей условию патентоспособности «новизна», а предусматривает только проведение формальной экспертизы, в связи с этим, по мнению заявителя, требование об изменении прототипа не является правомерным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.03.2012), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24.12.2008, рег. № 12977, опубликованный 9 марта 2009г. (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

Согласно статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать: заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого (которых) испрашивается патент а также их местожительства или местонахождения; описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании; чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется. К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2,4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 9.7.2. Регламента ПМ описание к полезной модели содержит следующие разделы: область техники, к которой относится полезная модель; уровень техники; раскрытие полезной модели; краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); осуществление полезной модели.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2. Регламента ПМ в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели

(прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно подпункту (1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания

специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума

Согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе "Раскрытие полезной модели" должна быть подробно раскрыта задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. При этом приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе "Осуществление полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели". В качестве таких

сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в данной области техники, к которой относится заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8. Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 20.2 Регламента ПМ при проведении экспертизы заявки проверяется, в частности, наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдение установленных требований к документам заявки, выявляемое без анализа сущности полезной модели.

Согласно подпункту (1) пункта 20.5. Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

В соответствии с пунктом (1) 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса исправленных или недостающих материалов заявки является: необходимость решения вопросов, связанных с проверкой, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели в соответствии с пунктом 9.4.1. Регламента ПМ; невыполнение требований пункта 9.7. Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов; известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без



проведения информационного поиска по определенному уровню техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания «Уровень техники»; отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата

Согласно подпункту (2) пункта 20.5 Регламента ПМ в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта, заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 20.5 Регламента ПМ если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 настоящего Регламента, заявка признается отозванной.

Существо заявленной полезной модели выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в решении Роспатента с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В запросе от 27.04.2012 обращалось внимание заявителя на то, что родовое понятие «Набор для настольной игры «Русские шахматы» характеризует не одно устройство, а несколько устройств (набор). Заявитель в ответе, поступившем 28.05.2012 представил откорректированную формулу изменив родовое понятие на «Настольная игра шахматы». Однако,

в уточненной формуле по-прежнему охарактеризован набор для игры в шахматы, состоящий из шахматной доски и комплекта игровых фишек разного цвета. Вместе с тем, в качестве полезной модели, согласно статьи 1351 Кодекса, охраняется техническое решение, относящееся к устройству. При этом набор не является единым устройством, соответственно, не может охраняться в качестве полезной модели.

Что касается утверждения заявителя о том, что Кодекс не предусматривает проверку соответствия полезных моделей условию патентоспособности «новизна», а предусматривает только проведение формальной экспертизы, то экспертиза по существу в отношении заявленной полезной модели не проводилась.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса проверяется соответствие материалов заявки установленным требованиям к документам заявки, в частности, приведение в разделе «Уровень техники» сведений о действительно наиболее близком аналоге, известном заявителю (см. пункт 9.7.4.2. Регламента ПМ). При этом, согласно требованиям пункта (1) 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса исправленных и недостающих материалов заявки является, в частности, известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники (без проведения информационного поиска) устройства, содержащего большее количество признаков, совпадающих с признаками предложенной полезной модели, чем устройство, указанное заявителем в качестве прототипа в разделе описания «Уровень техники».

В запросе от 22.06.2012 обращалось внимание заявителя на широкую известность из уровня игровой доски и фишек для игры в шахматы, сведения о которых содержатся, например, в книге [1]. При этом рекомендованный экспертизой наиболее близкий аналог по книге [1] – Ивановский В., Свиринов

О., «Русские шахматы. Таврели», М.: «Русский путь», 2002, был известен заявителю до даты подачи заявки, поскольку одним из авторов данной книги [1] является сам заявитель.

Что касается утверждения заявителя о том, что в данной книге содержится только изображение, и отсутствуют сведения о конструкции фишек для игры в шахматы, то книга [1] имеет название «Русские шахматы, таврели», и в ней содержатся сведения о настольной игре русские шахматы.

Действительно, описания конструкции фишек для игры в шахматы в книге [1] не приведено. Однако, на содержащихся в данной книге изображениях (см. изображение на обложке, с. 26 книги [1]) видно, что игра содержит игровую доску, разделенную на ряды чередующихся светлых и темных клеток и имеет два одинаковых комплекта игровых фишек разного цвета, с нанесенными символами различных шахматных фигур, которые установлены в исходной позиции на противоположных крайних горизонталях. При этом на изображениях по книге [1] видно, что фишки выполнены в виде тел, ограниченных плоскостями, каждая фишка снабжена обручем, расположенным коаксиально снаружи верхнего основания фишки, сопряженным нижней частью с кромкой верхнего основания фишки, а верхняя часть обруча расположена выше поверхности верхнего основания фишки. На с. 26 книги [1] приведено графическое изображение фишки (вид сверху), которая представляет собой восьмигранник.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что заявителю был известен более близкий аналог заявленного предложения, чем указанный им в описании.

На основании уточненного наиболее близкого аналога заявитель мог представить скорректированную формулу полезной модели и сформулировать технический результат относительно данного аналога.

Однако, заявитель в своих ответах на запросы от 22.06.2012 и

08.10.2012 отказался внести соответствующие изменения в материалы заявки, а именно откорректировать заявленную формулу с учетом известности наиболее близкого аналога, а также внести соответствующие изменения в разделы описания «Уровень техники» и «Раскрытие полезной модели» в части раскрытия сущности полезной модели и отличительных от наиболее близкого аналога признаков.

Кроме того, необходимо отметить, что в описании к заявке технический результат указан по отношению к выбранному заявителем ближайшему аналогу. При этом, в описании к заявке отсутствует указание технической задачи, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель. Результаты, которые указаны в описании к заявке в качестве технической задачи, совпадают с техническими результатами, и не является именно технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель.

В качестве технических результатов в описании к заявке указано на повышение эксплуатации, надежности при многократном использовании, удобство в пользовании. В возражении в качестве технических результатов указано на повышение эксплуатационной надежности и удобство в пользовании. При этом, как правомерно указано в запросах экспертизы от 27.04.2012, 22.06.2012, 08.10.2012 в описании к заявке не раскрыто, решение какой конкретной технической задачи привело к «повышению эксплуатационной надежности» и «удобству в пользовании» шахматной доски или фишки. Без указания конкретной технической задачи как по отношению к ближайшему аналогу, указанному в описании к заявке, так и по отношению к ближайшему аналогу, отмеченному экспертизой, не представляется возможным оценить, являются ли указанные в описании результаты носящими технический характер.

Соответственно, требование представления откорректированной

формулы полезной модели (с учетом сведений о шахматной доске и фишках, известных из книги [1]), приведения уточнения технических результатов в разделе «раскрытие полезной модели» и обоснования влияния отличительных признаков полезной модели на указанный результат является правомерным (см. подпункту (1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

При этом в запросах от 27.04.2012, 22.06.2012, 08.10.2012 заявитель был предупрежден о том, что в случае непоступления в установленный срок запрашиваемых материалов, заявка будет признана отозванной (см. пункт 20.5 (7) Регламента).

Поскольку заявитель не представил в установленные сроки запрашиваемые материалы, заявка на полезную модель была признана отозванной правомерно. На дату заседания коллегии палаты по патентным спорам заявителем также не было представлено указанных выше материалов.

Относительно приобщенного к протоколу коллегии палаты по патентным спорам заявления о несогласии «с решением протокола, поскольку незнание понятия существенные признаки определили решение протокола» следует отметить, что, действительно, согласно процитированному выше подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Однако, как было отмечено выше в настоящем заключении, ни в ответах на запросы, ни на дату заседания коллегии, ни в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам, заявителем не был уточнен технический результат от использования его предложения по сравнению с действительно наиболее близким аналогом и не были сформулированы признаки, отличающие данное предложение от этого аналога.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2012, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.11.2012 оставить в силе.**